

KRONIEK VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM

806 Prof. mr. D.J.G. Visser¹

1. Dirk Visser is hoogleraar intellectuele eigendomsrecht in Leiden en advocaat te Amsterdam. De auteur is dank verschuldigd aan mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en mr. G.R.B. van Peurse (vice-presidenten IE-kamer Rb. 's-Gravenhage), mr. F.W.E. Eijsvogels, mr. G.J.T.M. van den Bergh, mr. M.G.R. van Gardingen en mw. mr. C.S.M. Morel (advocaten te Amsterdam) voor het verschaffen van inlichtingen en aan mr. P.J. de Weerd voor het leveren van tekst, commentaar en afbeeldingen.

De volledige proceskostenveroordeling en het 'ex parte-verbod' zijn de procesrechtelijke nieuwigheden die de IE-praktijk het meest bezighouden. In het octrooirecht blijkt het grensoverschrijdende verbod inderdaad grotendeels verleden tijd. In het merkenrecht werd het serie-merk-argument erkend. In het auteursrecht is het wachten op de uitspraak van de Hoge Raad over de vraag of de 'achterbankgesprekken' van Endstra auteursrechtelijk beschermd zijn. Op het materiële IE-gebied gebeurde er het afgelopen jaar verder niet zo veel belangrijks. Daarom in deze kroniek wat aandacht voor het altijd gestaag voortkabbellende en voor de dagelijkse (algemene) praktijk belangrijke handelsnaamrecht.

ALGEMEEN

Boek9.nl

Niemand kan er om heen: Boek9.nl is inmiddels de belangrijkste informatiebron op het gebied van de IE. Alle belangrijke en minder belangrijke actuele (informatie over) rechtspraak, wetgeving, artikelen en tal van andere aspecten van de IE is op deze gratis IE-weblog te vinden. Alle recente rechtspraak en andere informatie genoemd in deze kroniek is er op te vinden.² Voor zover er nog enkele advocaten zijn die hun (gewonnen) IE-vonnissen niet insturen naar boek9.nl: doe het wel, want deze website 'van allen voor allen' maakt duidelijk dat 'open content' een prachtig fenomeen is dat iedereen veel tijd en kosten kan besparen.³ De Boek9.nl-gemeenschap heeft inmiddels naast zijn jaarlijkse

Wereld IE dagborrel (op of rond 26 april), een IE-diner dat jaarlijks zal worden georganiseerd en waar iedereen die ertoe doet in de IE-wereld elkaar ontmoet.⁴

Andere literatuur

Een ander boek dat niet onvermeld mag blijven is de *Spoor-bundel*, het liber amicorum voor prof. mr. J.H. Spoor, getiteld *Een eigen, oorspronkelijk karakter*.⁵ In deze bundel zijn 35 bijdragen over zeer verschillende onderwerpen op het gebied van de intellectuele eigendom opgenomen. De mooiste bijdrage is mijns inziens 'Memento' van Bernt Hugenholtz over een in 2042 in te voeren auteursrechtelijke heffing van f 7,5 miljoen voor de universele geheugenchip 'Mindblower' (met een geheugencapaciteit van 1500 petabyte).⁶ Voorts verdienen wat publicaties betreft vermelding de

2. Berichten op boek9.nl hebben als url <www.boek9.nl/default.aspx?id=>, gevolgd door een viercijferig volgnummer, het boek9-nummer, dat in de noten hierna met B9 wordt aangeduid. Op Boek9.nl kan ook worden gezocht op B9-nummer.
3. Boek9.nl wordt ondersteund door een Comité van aanbeveling waarin alle hoogleraren en enkele andere hotemetoten op het gebied van de IE-zitting hebben. Zie: <[>](http://www.boek9.nl), 'over boek9'.
4. Twee van de 'tafelpeeches' van het eerste IE-diner zijn recent

gepubliceerd in het NJB van 15 februari 2008, afl. 7 (NJB 2008, 333, p. 390 en NJB 2008, 334, p. 391). Het volgende IE-diner is op 29 januari 2009.

5. D.J.G. Visser en D.W.F. verkade (red.) *Een eigen, oorspronkelijk karakter (Spoor-bundel)*, deLex 2007.
6. Zie <[>](http://www.ivir.nl/publicaties/hugenholtz/spoorbundel_memento.pdf).

afscheidsrede van dezelfde Jaap Spoor getiteld 'Hoog-geschat publiek',⁷ de oratie van Dick van Engelen over technologie-overdracht⁸ en de voor de praktijk nuttige nieuwe bewerking van het 'kort begrip' (van de IE van Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth) onder redactie van Charles Gielen, door Adonna Alkema e.a.⁹

HANDHAVING

De belangrijkste wijziging in de verslagperiode is de implementatie van de Handhavingsrichtlijn¹⁰ bij wet van 8 maart 2007.¹¹ Er is een nieuwe titel 15 toegevoegd aan Boek 3 van Rechtsvordering. Voor de dagelijkse procespraktijk is de nieuwe volledige proceskostenveroordeling inclusief werkelijke advocaatkosten het meest belangrijk. Sinds 29 april 2006 werd er al richtlijn-conform op geanticipeerd, maar sinds 1 mei 2007 staat het ook in de wet.¹²

Volledige proceskostenveroordeling

In alle zaken, inclusief kort gedingen, die ook maar iets met IE te maken hebben, lijkt een volledige proceskostenveroordeling mogelijk. De wet bepaling kent een dubbele redelijkheidstoets,¹³ maar in de praktijk wordt de redelijkheid van hoogte van de kosten vaak niet (voldoende) betwist en dus volledig toegewezen. In een vonnis in een tweetal verbonden octrooi(bodem)zaken met elf partijen en drie advocatenteams is inmiddels een proceskostenveroordeling uitgesproken van € 503 148,31.¹⁴ Anderzijds wordt er door rechters ook vaak naar hartelust met de natte vinger gematigd. € 15 000 zou in de regel wel een redelijk bedrag aan kosten zijn voor een eenvoudige IE-zaak.¹⁵ Twee advocaten laten pleiten (of zelfs aan één zaak laten werken) zou onnodig (kostenverhogend) zijn.¹⁶ Pizza's bestellen op kosten van het dossier wordt publiekelijk, zij het geanonimiseerd, afgestraft.¹⁷ Er zou een voorstel in de maak zijn van de Raad voor de rechtspraak en de Orde van Advocaten om tot bepaalde bandbreedtes voor kostenveroordelingen te komen, maar dat schiet niet erg op.

Ex parte-verbod

Een andere belangrijke nieuwigheid is het ex parte-verbod. 'In spoedeisende zaken, met name indien uitstel onherstelbare schade voor de houder van het intellectuele eigendomsrecht zou veroorzaken, is de voorzieningenrechter bevoegd een onmiddellijke voorziening bij voorraad te geven op een bij verzoekschrift gedaan verzoek om tegen de vermeende inbreukmaker



Afbeelding 1: het eerste ex parte-verbod had betrekking op kinderkleding van Paletti, links het originele ontwerp, rechts de inbreukmaker.

een bevel uit te vaardigen teneinde een dreigende inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van de houder te voorkomen, zonder de vermeende inbreukmaker op te roepen' (art. 1019e Rv).

Voor zover bekend is van dit ex parte-verbod nog redelijk spaarzaam gebruikgemaakt, vermoedelijk slechts tien of twintig keer. Bij de in IE gespecialiseerde Haagse rechtbank slechts een keer of tien.¹⁸ Daarbij valt op dat de verzoeken om ex parte-verboden tot nu toe vrijwel altijd worden toegewezen. Van terughoudendheid bij de rechterlijke macht lijkt geen sprake en er is dus alle aanleiding voor rechtszoekenden en hun advocaten om er meer gebruik van te maken. Tot nu toe ging het meestal om bescherming van merken of vormgeving.¹⁹

7. Zie <<http://dare.uvu.vu.nl/bitstream/1871/11056/1/Rede%20Spoor.pdf>>.

8. Dick van Engelen, *Tijden veranderen: stil staand ga je achteruit* (oratie Utrecht 14 november 2007), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007.

9. Gielen (red.), Alkema, Geerts, Groenenboom, Hermans, Klos en Van Oerle, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer, 683 p., € 57.

10. Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

11. Stb. 2007, 108 inwerkingtreding: 1 mei 2007, B9 3896. De wijziging van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE): Besluit Comité van Ministers d.d. 1 december 2006.

12. Art. 1019h Rv.

13. Art. 1019h Rv: 'de in het ongelijk gestelde partij [wordt] desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet'.

14. Rb. 's-Gravenhage 13 februari 2008, B9 4355 (MSD/Ratiopharm).

15. Zie bijvoorbeeld: Rb. 's-Gravenhage 12 september 2007, B9 4663 (DER-TEC/Bege).

16. Zie bijvoorbeeld: Rb. Arnhem 22 november 2007, B9 5234 (Coenraads/Stichting Edict).

17. V.zr. Rb. Den Bosch 6 augustus 2007, LJN BB1252, B9 4496. Zie ook: B9 4518 en B9 4750.

18. Bron: Mondeling informatie IE-kamer Rb. 's-Gravenhage, januari 2008.

19. Enkele gepubliceerde toewijzende ex parte-beschikkingen: Rb. 's-Gravenhage 7 juni 2007, B9 4126 (Paletti/x) (kinderkleding), Rb. Den Bosch 6 augustus 2007 (Ons Stekje/x) (merk/handelsnaam), Rb. Amsterdam 17 augustus 2007, B9 4593 (Nike/Zee-man) (deodorant), Rb. Alkmaar 25 oktober 2007, LJN BB7297, B9 5022, (Scanabouw/De Leeuw) (ontwerp woonhuis), Rb. 's-Gravenhage 9 januari 2008, B9 5442 (Safretti/Van der Meulen) (model sfeerhaarden).

Pizza's bestellen op kosten van het dossier wordt publiekelijk afgestraft

Wat verder opvalt, is de informele praktische gang van zaken bij de Haagse rechtbank. Als er een verzoek voor een ex parte-verbod is ingediend, neemt de betreffende vice-president in de regel telefonisch contact op met de advocaat van verzoeker en vraagt om een nadere toelichting. Als die toelichting de rechter overtuigt, wordt het verzoek toegewezen.²⁰ Zo niet, dan krijgt de verzoeker de mogelijkheid zijn verzoek in te trekken of te beperken. Ook wordt er steeds direct een datum bepaald voor een eventueel opheffingskort geding. Dat blijkt in de praktijk evenwel vaak niet nodig,²¹ maar het is natuurlijk wel praktisch. Het enige nadeel van het ex parte-verbod is dat er geen (volledige) kosten veroordeling aan verbonden is. Maar verder lijkt het eigenlijk een spel zonder nieten, vooral nu bijvoorbeeld in Den Haag de gelegenheid wordt geboden om het verzoek in te trekken als het niet wordt toegewezen en afwijzingen niet worden gepubliceerd.²² (Verzoeken om) ex parte-verboden op het gebied van het octrooirecht zijn nog niet voorgekomen.²³ Kennelijk vindt men het risico daarvan te groot. Wél is er bij de (voor octrooizaken exclusief bevoegde) Haagse rechtbank al tientallen keren gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een mogelijk ex parte verbod 'zwart te maken'. Tot nu toe zijn die 'zwartmakingen' evenwel dus onnodig gebleken.

Bewijsbeslag

Ook nieuw is het bewijsbeslag in de artikelen 1019b-1019d Rv. Het gaat om een bewijsbewarend beslag, bedoeld om te voorkomen dat bewijsmiddelen verdwijnen. De vraag was wie wanneer kennis mag nemen

van de inhoud van de in beslag genomen informatie. Vorig jaar vroeg en verkreeg de Japanse firma Astellas toestemming om bewijsbeslag bij de firma Synthon mét het recht om de beslagen informatie in te zien. Synthon begon vervolgens direct een kort geding om dat recht van inzage teruggedraaid te krijgen. En dat gebeurde ook.²⁴ Astellas mocht de informatie niet verder inzien en dit leidde weer tot een ingewikkeld executiegeschil.²⁵ Inmiddels is ook in de Beslag Syllabus 2008²⁶ onder verwijzing naar deze uitspraak vermeld: 'Een verlot tot het leggen van bewijsbeslag kan niet automatisch ook een inzage-recht voor de beslaglegger inhouden. Voor een verzoek in een beslagrekest tot het leggen van bewijsbeslag om dat beslag "ten behoeve van inzage door verzoekster" te mogen leggen, kan geen grond zijn. Een dergelijk verzoek dient te worden afgewezen.'

Als het echt gaat om bewaring en een bewaarder is aangewezen dan kan het verlot tot het leggen van een bewijsbeslag worden toegewezen zonder dat de wederpartij is opgeroepen en gehoord. Dat gebeurde bijvoorbeeld in octrooizaken²⁷ en in een zaak over handelsnaaminbreuk.²⁸

OCTROOIRECHT

Minder grensoverschrijdend

In het vorige kroniekjaar werd het octrooirecht in belangrijke mate beheerst door arresten van het HvJ EG in de zaken *GAT/LuK*²⁹ en *Roche/Primus*³⁰. De discussie over de uitkomst van deze zaken, die kort gezegd de grensoverschrijdende mogelijkheden van de nationale rechter aanzienlijk hebben beperkt,³¹ heeft zich in 2007 voortgezet, zij het in veel mindere mate.

In november 2007 kwam de Hoge Raad met haar eind-arrest in de zaak *Roche/Primus*.³² De Hoge Raad deed de zaak af conform de prejudiciële antwoorden van het HvJ EG, waarbij ook nog werd verwezen naar *GAT/LuK*, stellende dat nu het HvJ EG niet heeft beslist dat de bevoegdheidsbepaling van artikel 16.4 EEX ook de inbreukvraag als zodanig treft, moet worden aangenomen dat een rechter, tot oordelen geroepen over een octrooi-inbreukvordering die met een nietigheidsverweer of -vordering wordt begroet, door die enkele omstandigheid zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvordering niet verliest. Hij mag echter pas tot een oordeel omtrent de inbreuk komen, indien de ingevolge artikel 16.4 EEX bevoegde rechter omtrent de geldigheid van het octrooi heeft beslist. Als de eisende partij geen aanhouding wenst, moet de vordering worden afgewezen.

Met betrekking tot dezelfde materie hanteert de Rechtbank Den Haag, de aangewezen rechtbank voor octrooizaken, de stelregel dat dit anders is voor zover om een provisioneel inbreukverbod is gevraagd. De rechtbank geeft bij de beoordeling van een provisionele vordering immers slechts een voorlopig oordeel in de vorm van een inschatting van de kansen van het betreffende nietigheidsverweer.³³ Een andere uitzon-

20. 'De voorzieningenrechter heeft vervolgens telefonisch contact gehad met de raadsman van verzoeker. Hierbij is een nadere toelichting en een nadere onderbouwing verzocht. De raadsman heeft daarop zijn verzoekschrift aangepast en dit per e-mail naar de voorzieningenrechter gezonden.' Rb. 's-Gravenhage 20 december 2007, B9 5432.

21. V.zr. Rb. Amsterdam 13 december 2007, B9 5250 is de enige gepubliceerde herziening in kort geding van een ex parte beschikking (over parallel geïmporteerde spijkerbroeken).

22. Rb. Haarlem heeft overigens wél de afwijzing van een verzoek om een ex parte verbod op rechtspraak.nl gepubliceerd: V.zr. Rb. Haarlem 31 augustus 2007, LJN BB3561, B9 4772 (Naomi Art/Worldwide Art) (schilderijen).

23. Bron: Mondeling informatie IE-kamer Rb. 's-Gravenhage, januari 2008.

24. V.zr. Rb. Arnhem 1 juni 2007, LJN BA9615, B9 4073 (Synthon/Astellas).

25. V.zr. Rb. Arnhem 30 oktober 2007, B9 5065 (Astellas/Synthon).

26. Zie <www.rechtspraak.nl>, 'zoek binnen de site' op 'beslagsyllabus'.

27. Rb. Arnhem 8 mei 2007. Ex parte-verlot tot het leggen van bewijsbeslag, beschrijving en monsterneming als bedoeld in art. 1019b-1019d Rv, B9 4219 (bewijsbeslag octrooirecht nucleïnezuurdetectoren, toegewezen). Rb. 's-Gravenhage 25 september 2007, B9 4814 (Doornewaard/Air Force) (octrooirecht, kunstgrasreiniger, bewijsbeslag).

28. Hof 's-Hertogenbosch 30 mei 2007, LJN BA9007, B9 4328, Prg. 2007, 104.

29. HvJ EG 13 juli 2006, zaak C-4/03 (GAT/LuK).

30. HvJ EG 13 juli 2006, zaak C-539/03 (Roche/Primus).

31. Zie daarover uitgebreid: NJB (30 maart) 2007, 688, p. 806-816.

32. HR 30 november 2007, LJN BA9608 (Roche/Primus).

33. Rb. 's-Gravenhage 7 maart 2007, B9 3595 (Fleuren/Ruvo).

dering op *GAT/LuK* maakte de Rechtbank Den Haag omdat strikte toepassing van *GAT/LuK* in een specifieke zaak zou betekenen dat geen enkele rechter zich over een dergelijke inbreuk zou kunnen uitspreken, dat kon volgens de rechtbank niet de bedoeling zijn van de EEX-verordening. In deze zaak achtte de rechtbank zich daarom wel bevoegd uitspraak te doen over de inbreuk, voor zover deze inbreuk deels in één en deels in een ander land plaatsvond.³⁴

Zesjarig octrooi wordt binnenkort afgeschaft

De Eerste Kamer heeft vrij recent het wetsvoorstel Evaluatie 2006 Rijsoctrooiwet 1995 aangenomen.³⁵ Deze wijziging, die overigens nog niet in werking is getreden, van de ROW 1995 betreft met name het afschaffen van het zesjarig octrooi, de mogelijkheid om een Engelstalige octrooiaanvraag – eventueel met conclusies in het Nederlands – in te kunnen dienen (waardoor mogelijke vertaalkosten bij internationale voortzetting van de aanvraag worden voorkomen dan wel verminderd), de vervroeging van de heffing van de instandhoudingstaksen – een jaar eerder, te weten drie jaar na indiening van het octrooi – en de versterking van de rol van Octrooiencentrum Nederland in adviesprocedures, in die zin dat OCNL voortaan ook zelfstandig het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek kan betrekken in zijn advies. Het Uitvoeringsreglement van de ROW is al in maart 2007 gewijzigd.

Onderzoeksexceptie

In 2007 werd ook de zogenaamde 'Bolar-exceptie' opgenomen in de ROW 1995,³⁶ waardoor het mogelijk is geworden om in afwachting van het verlopen van een aan een ander toebehorend octrooi op een medicijn, zelf alvast de noodzakelijke testen uit te voeren om een eigen generieke, equivalente, versie na het verlopen van het octrooi op de markt te kunnen brengen zonder daarmee octrooi-inbreuk te plegen. De Bolar-exceptie is een aanvulling op de al bestaande onderzoeksexceptie.

EOV 2000

Ook is inmiddels het, ook door Nederland geratificeerde, herziene Europese Octrooioverdrag (EOV 2000) in werking getreden. Hier kan worden vermeld dat in het EOV nu expliciet is opgenomen dat octrooien alleen van toepassing zijn op uitvindingen met een technisch karakter (veel effect op de praktijk heeft dat waarschijnlijk niet), dat bij het vaststellen van de beschermingsomvang van een Europees octrooi rekening moet worden gehouden met ieder kenmerk dat equivalent is aan een kenmerk dat opgenomen is in de conclusies, dat een centrale beperkingprocedure bij het EOB is geïntroduceerd, dat een Europese octrooihouder in nationale nietigheidsprocedures zijn octrooi mag beperken door de conclusies te wijzigen en dat het verkrijgen van een indieningsdatum eenvoudiger is geworden. Ook mag een Europese octrooiaanvraag in

elke taal ingediend worden, ongeacht de nationaliteit van de aanvrager.

Per 1 mei 2008 zal het zogenaamde London Agreement³⁷ in werking treden. De vertaalkosten voor Europese octrooien zullen hierdoor aanzienlijk dalen.

Uitvindingsgedachte geen uitgangspunt, maar gezichtspunt

Ook vermeld kan worden het arrest van de Hoge Raad in de zaak *Lely Enterprises/Delaval*.³⁸ Over de beschermingsomvang van een Europees octrooi geeft de Hoge Raad een (nieuwe) uitleg van haar arrest in de zaak *Ciba/Geigy*³⁹ uit 1995. 'De maatstaf die de feitenrechter moet hanteren bij het vaststellen van de beschermingsomvang is "hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is", onderscheidenlijk "de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte" niet langer als uitgangspunt dient, doch als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de 'uitersten' in de woorden van het Protocol).' Het gaat dus om de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Een eerste expliciete toepassing van dit arrest is te vinden in het vonnis van de Rechtbank Den Haag in de zaak *Exodus/Joyincare*.⁴⁰

Een terugkerende constante in het octrooirecht is tot slot het Gemeenschapsoctrooi. Ook in 2007 is daar weer veel over gesproken, maar nauwelijks tot geen vooruitgang geboekt.

MERKENRECHT

Serie-merk-argument erkend

Op het gebied van het merkenrecht is er voor het eerst in lange tijd niet veel schokkends gebeurd. Het HvJ EG erkende voor het eerst het serie-merk-argument: als je een serie merken hebt die op elkaar lijken, kan een merk van een ander dat in dat rijtje thuis lijkt te horen om die reden sneller inbreukmakend zijn. In het bewuste geval ging het om een serie merken met het element 'bridge' erin. Het HvJ EG was in dit geval van oordeel dat er géén sprake was van verwarringsgevaar omdat de meeste 'bridge'-merken niet werden gebruikt: 'Voor het bestaan van het gevaar dat het pu-

34. Rb. 's-Gravenhage 11 april 2007, B9 3809 (*Single Buoy Moorings/Bluewater Energy Services*).

35. Wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijsoctrooiwet 1995 van 2006 (*Evaluatie 2006 Rijsoctrooiwet 1995*), Stb. 2007, 479.

36. Wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 ter implementatie van Richtlijn 2004/27/EG en Richtlijn 2004/28/EG, Stb. 2006, 672).

37. Verdrag inzake de toepassing van art. 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, Londen 17 oktober 2007.

38. HR 7 september 2007, LJN BA3522 (*Lely Enterprises/Delaval*).

39. HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 (*Ciba Geigy/Otél*).

40. Rb. 's-Gravenhage 14 november 2007, B9 5087 (*Exodus Holding/Joyincare*).



Afbeelding 2: Het ooit bekende Jansen & Tilanus-merk voor ondergoed werd wegens niet-normaal gebruik vervallen verklaard.

blijk verkeerdelijk [sic] denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een “familie” of “serie”, is dus vereist dat de oudere merken die deel uitmaken van die “familie” of “serie”, op de markt gebruikt worden.⁴¹ Hiermee lijkt het serie-merk-argument op zichzelf echter erkend, zij het dus alleen voor die gevallen waar de serie ook daadwerkelijk door de eiser wordt gebruikt. Een serie ongebruikte merken levert dus geen extra bescherming op.

Geldige reden voor niet-normaal gebruik

Daarnaast sprak het HvJ EG zich uit over de ‘geldige reden’ voor het niet ‘normaal (merkrechtinstandhoudend) gebruik’. Als je een merk langer dan vijf jaar niet normaal gebruikt, kan het vervallen worden verklaard. Dat ondervond de Twentse textiel fabrikant Ten Cate afgelopen jaar aan den lijve, toen haar vroeger zeer bekende ondergoed-merk Jansen & Tilanus wegens niet normaal gebruik vervallen werd verklaard.⁴² Er kan echter een geldige reden bestaan voor dergelijk niet normaal gebruik.

Lidl was eigenaar van een woordbeeldmerkschrijving ‘Le Chef De Cuisine’ in Oostenrijk, maar had dat merk vijf jaar niet gebruikt. De reden hiervoor was volgens Lidl dat zij vertraging had opgelopen bij het openen van eigen filialen in Oostenrijk door ‘bureaucratische hindernissen’. ‘Is dat nu een geldige reden?’, vroeg de Oostenrijkse rechter aan het HvJ EG. Het Hof antwoordde: ‘van een “geldige reden voor het niet-gebruiken” van een merk is sprake “bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen. Het staat aan de verwijzende rechter, de feiten van het hoofdgeding tegen de achtergrond van

deze aanwijzingen te beoordelen”.⁴³ De Oostenrijkse rechter moet het dus zelf beslissen, maar het is goed denkbaar dat het niet kunnen openen van eigen winkels niet ‘rechtstreeks verband’ houdt met het merk.

BOSS (niet) voor sigaretten

De Hoge Raad paste deze regel kort daarna toe in de zaak *Reemtsma/Hugo Boss*. Reemtsma is een sigarettenfabrikant die sigaretten onder het merk BOSS op de markt wil brengen. Daartoe vorderde Reemtsma vervallenverklaring van de merkschrijving van Hugo Boss voor het woordmerk BOSS in klasse 34 (rookartikelen) wegens niet normaal gebruik. Hugo Boss stelde daarvoor echter een geldige reden te hebben, te weten dat op grond van verschillende Europese en Nederlandse regelgevingen verregaande beperkingen gelden of dreigden te gaan gelden voor tabaksreclame, welke beperkingen zich ook (zouden kunnen) uitstrekken tot gebruik van merken voor andere waren dan tabaksproducten, wanneer die merken ook worden gebruikt voor tabaksproducten.

Het Haagse hof vond dat geen geldige reden en toetste daarbij aan het oude Benelux-criterium,⁴⁴ waarin het ‘normale ondernemersrisico’ ook nog een rol speelde. De Hoge Raad vernietigde die uitspraak onder verwijzing naar het *Häupl/Lidl*-arrest.⁴⁵ Het verwijzingshof zal nu moeten bekijken of de genoemde omstandigheden het voor Hugo Boss ‘onmogelijk of onredelijk maken’ om het merk BOSS niet voor sigaretten te gebruiken.

Van belang is overigens dat Reemtsma al jaren geleden een Benelux-wijd verbod kreeg opgelegd om het merk BOSS voor sigaretten te gebruiken.⁴⁶ Dit verbod is gebaseerd op het bekende merk BOSS van Hugo Boss als ingeschreven voor *andere* (niet-soortgelijke) waren, te weten kleding, parfum en dergelijke. Oftewel: Hugo Boss heeft helemaal geen inschrijving van zijn BOSS-merk voor de warenklasse sigaretten nodig om zich te kunnen verzetten tegen gebruik door derden van dat merk BOSS voor sigaretten. Daarmee is ook niet helemaal duidelijk welk belang Reemtsma er nu bij heeft om die merkschrijving van Hugo Boss voor sigaretten vervallen te laten verklaren. Reemtsma heeft daar immers niets aan, daar hij het merk zelf toch niet voor sigaretten mag gaan gebruiken.



Afbeelding 3: Lidl had geen geldige reden voor niet-normaal gebruik van dit merk in Oostenrijk.

41. HvJ EG 13 september 2007, C-234/06 P, B9 4808, IER 2007, 98 (Il Ponte; Bainbridge/The Bridge).

42. Rb. Almelo 31 oktober 2007, B9 5031 (Groeneveld/Ten Cate).

43. HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, B9 4155 (Armin Häupl/Lidl Stiftung).

44. BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 (Turmac/Reynolds).

45. HR 11 januari 2008, LJN BB5077, B9 5345 (Hugo Boss/Reemtsma).

46. Rechtbank van Koophandel Brussel 16 december 2002, bevestigd door Hof van Beroep Brussel 13 september 2005 (Hugo Boss/Reemtsma), beide niet gepubliceerd.

MERK EN HANDELSNAAM

Céline

Op het snijvlak van het merken- en handelsnaamrecht deed het HvJ EG ook nog een uitspraak. Wanneer maakt een jongere handelsnaam inbreuk op een ouder merk? In Nederland kan deze vraag allereerst beantwoord worden op grond van artikel 5A Handelsnaamwet: wanneer 'dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is'. In de Benelux kan de vraag ook beantwoord worden op grond van artikel 2:20 lid 1 sub d BVIE: wanneer 'ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk'.

Daarnaast bestond in de Benelux ook de mogelijkheid om tegen jonger handelsnaamgebruik op te treden als, kort gezegd, het publiek het handelsnaamgebruik ook als 'gebruik ter onderscheiding van waren' zou opvatten.⁴⁷ Die derde mogelijkheid is nu door het HvJ EG in de zaak Céline min of meer bevestigd met een overdosis aan vage criteria.⁴⁸ De jongere handelsnaam maakt inbreuk op het oudere merk 'indien er sprake is van een gebruik voor waren dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk'. Dat gebruik kan

moeten hebben, maar zoals het Hof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem het begin dit jaar correct verwoordde: 'Geen rechtsregel eist dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft'.⁴⁹ Dat betekent echter niet dat een handelsnaam zich niet kan onderscheiden van andere handelsnamen of dat gangbare woorden en zuiver beschrijvende elementen als handelsnaam kunnen worden gemonopoliseerd. Waar het om gaat bij handelsnamen is of verwarring te vrezen valt. De concrete omstandigheden van het geval spelen daarbij een belangrijke rol.

Domeinnamen spelen, maar dat is geen nieuw gegeven, een steeds belangrijker rol in het handelsnaamrecht. In de rechtspraak worden domeinnamen afwisselend als adres en, steeds vaker, als handelsnaam aangemerkt. Ook daarbij zijn de concrete omstandigheden van het geval van groot belang.

Een paar van de vele handelsnaamgeschillen van 2007⁵⁰: de handelsnaam met het bestanddeel 'runner' kon vijftien jaar geleden nog op bescherming rekenen maar verwarring met een overeenstemmende handelsnaam bleek niet meer aannemelijk, omdat de rensport zich in steeds toenemende belangstelling heeft kunnen verheugen en 'run' en 'runner' algemeen gangbare

Als je een merk langer dan vijf jaar niet normaal gebruikt, kan het vervallen worden verklaard

dan toch weer toelaatbaar zijn indien er sprake is van handelsnaamgebruik 'volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel' hetgeen 'in wezen een uiting is van de verplichting tot loyaliteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder'. Hiermee wordt de feitenrechter het bos in gestuurd. Uiteindelijk zal het in de praktijk toch gaan om verwarringsgevaar of ongerechtvaardigd aanhaken bij het bekende merk van een ander.

HANDELSNAAMRECHT

Wetgeving en verdragen op het gebied van het handelsnaamrecht veranderen inhoudelijk vrijwel nooit en echt nieuwe ontwikkelingen in het handelsnaamrecht zijn ook in 2007 achterwege gebleven. Jurisprudentie, en dan vooral lagere jurisprudentie, is er echter overvloedig en hoewel het handelsnaamrecht in al zijn onveranderlijkheid ondertussen vrij eenduidig zou moeten zijn, is eenduidigheid nu juist geen begrip dat van toepassing is op de relevante rechtspraak.

Geen onderscheidend vermogen vereist

Zonder er hier in detail op in te gaan, lijkt vooral de handelsnaamrechtelijke jurisprudentie het slachtoffer van een niet altijd onbegrijpelijke verwarring van de criteria van het handelsnaamrecht en die van het merkenrecht. In veel lagere rechtspraak wordt aangenomen dat ook handelsnamen onderscheidend vermogen

begrippen zijn geworden. Ook 'Sport Direct' kon niet als handelsnaam worden gemonopoliseerd. Het begrip Autorent werd daarentegen als noch gebruikelijk, noch beschrijvend aangemerkt. Verwarring tussen ABC en AtotZ werd niet aannemelijk geacht, net als verwarring tussen Vesta en Vestion. Wel was verwarring te duchten tussen De Ongedierte Bestrijder en De Ongediertespecialist, tussen Bistro Tante Pietje en V.O.F. Tante Pietje en tussen De Blaaskaak en Blaaskaak (handelsnamen voor verhuurders van opblaasbare attracties, zoals springkussens). Zoals gezegd zijn het vrijwel altijd de omstandigheden van het geval die doorslag geven.

Het handelsnaamrecht is van oudsher een recht van plaatselijke betekenis en de plaats van vestiging van de betrokken ondernemingen was dan ook vaak een relevante factor (die ook met zoveel woorden in artikel 5 Handelsnaamwet wordt genoemd).⁵¹ Door internet

47. BenGH 7 november 1988, NJ 1989, 300 (Omnisport).

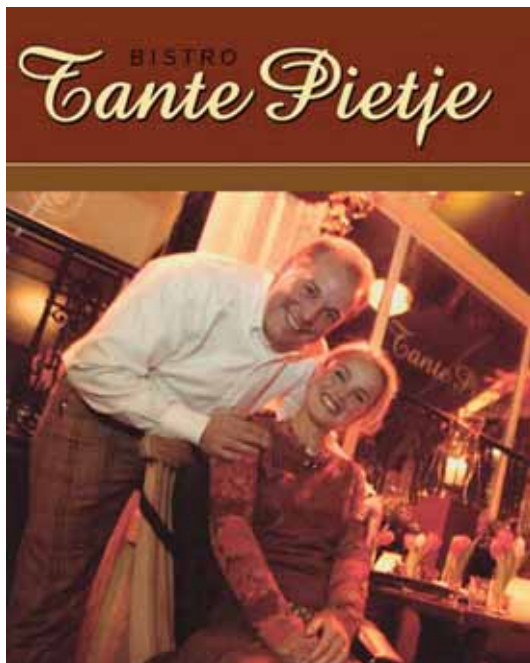
48. HvJ EG 11 september 2007, C-17/06, B9 4654, IER 2007, 102, m.nt. ChG (Céline/Céline), zie voor commentaar ook: B9 4662 en B9 4708.

49. Hof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem, 15 januari 2008, B9 5552 (Thuisbezorgd.nl/Jolidé).

50. De uitspraken zijn te vinden op <www.boek9.nl>.

51. Art. 5 Hnw: Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig ➤

Afbeelding 4: Bistro Tante Pietje in Den Bosch maakte met succes bezwaar tegen Tante Pietje in Haarlem.



en de huidige middelen van vervoer lijkt de plaats van vestiging steeds minder een rol te spelen. Bistro Tante Pietje in Den Bosch kon met succes bezwaar maken tegen een eetgelegenheden 'Tante Pietje' in Haarlem.⁵² De kantonrechter is van oordeel dat er sprake is van verwarring, omdat de aard van de ondernemingen gelijk is. De afstand van 110 km is geen bezwaar: 'Gelet op de huidige middelen van vervoer is die afstand niet dermate groot dat geen verwarring zou kunnen ontstaan. Dit blijkt ook uit het feit dat verzoekster reeds is geconfronteerd met klanten die zeiden bij haar te hebben gereserveerd, terwijl dat in werkelijkheid bij verweerders was gebeurd.'

AUTEURSRECHT

'1912' geschrapt

Binnen afzienbare tijd wordt het jaartal verwijderd uit de titel van de Auteurswet 1912 en zal de wet enkel

nog worden aangeduid als Auteurswet.⁵³ De reden voor het schrappen van het jaartal '1912' blijkt uit de MvT: 'Die overbodige toevoeging wekt ten onrechte de indruk dat de wet in de loop der jaren niet veelvuldig aan technologische ontwikkelingen is aangepast.'⁵⁴ Binnen en buiten de Tweede Kamer schijnt regelmatig gesuggereerd te zijn dat een wet die al uit 1912 dateert wel niet meer van deze tijd zou zijn.

Geschillenkamer

Recent werd een WODC-rapport openbaar waarin aanbevelingen worden gedaan om o.a. te komen tot een met de huurcommissie vergelijkbare geschillenkamer voor de beslechting van geschillen over de hoogte van collectieve auteursrechtvergoedingen.⁵⁵ Het is nog niet bekend in hoeverre deze aanbevelingen door de Minister van Justitie zullen worden overgenomen.

Endstra-tapes auteursrechtelijk beschermd?

Op het gebied van het auteursrecht kijkt iedereen verder uit naar het arrest van de Hoge Raad dat eind maart 2008 wordt verwacht. Zijn de 'achterbankgesprekken' van Willem Endstra met de politie wel of niet auteursrechtelijk beschermd? En, belangrijker, bestaat er naast het vereiste van 'eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel' (EOK & PS) een vereiste dat een auteursrechtelijk beschermd werk het product moet zijn van 'conceptie als coherente creatie' of 'bewust vormgeven' (CCC & BV). Advocaat-generaal Verkade meent van niet.⁵⁶ Volgens Hugenholtz leidt dit tot een auteursrecht op alles en daarmee tot een auteursrecht van niets.⁵⁷ Of het zo'n vaart zal lopen, valt te betwijfelen, maar op een dergelijk fraaie slagzin – 'een auteursrecht op alles is een auteursrecht van niets' – heeft Hugenholtz vermoedelijk weer wel auteursrecht. ■



Afbeelding 5: Vormen de 'Endstra-tapes' een auteursrechtelijk beschermd werk?

➤ gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

52. Rb. Haarlem, sector kanton, 4 juli 2007, LJN BA9697, B9 4401 (Kees en Kim Horeca Exploitatie B.V. h.o.d.n. Bistro Tante Pietje/V.O.F. Tante Pietje).

53. De wetswijziging was begin maart 2008 nog niet aangenomen door de Eerste Kamer, maar stond al wel als hamerstuk op de agenda. Reparatiwet III Justitie, Kamerstukken I, 31 248.

54. Kamerstukken II 2007/08, 31 248, nr. 3, p. 3.

55. P.B. Hugenholz, D.J.G. Visser, A.W. Hins, *Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer. Over tarieven, transparantie en tribunaal in het auteursrecht*, WODC 2007, 80 p., <www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/copyright-tribunal.aspx>. Zie ook B9 5605.

56. Conclusie A-G Verkade 18 januari 2008, LJN BC2153, B9 5384 (Erven Endstra/Uitgeverij Nieuw Amsterdam).

57. P.B. Hugenholtz, 'Auteursrecht op alles', NJB 2008, 333, p. 390-391.